

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
 United States Patent and Trademark
 Office
 Box PCT
 Washington, D.C.20231
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

| | |
|---|--|
| Date of mailing (day/month/year) 12 May 2000 (12.05.00) | |
| International application No. PCT/DE99/02572 | Applicant's or agent's file reference 98 P2902P |
| International filing date (day/month/year) 17 August 1999 (17.08.99) | Priority date (day/month/year) 14 October 1998 (14.10.98) |
| Applicant RAAF, Bernhard et al | |

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

28 March 2000 (28.03.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

| | |
|---|---|
| The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 | Authorized officer Kiwa Mpay Telephone No.: (41-22) 338.83.38 |
|---|---|

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

P/V *[Signature]* 19/12
PCT

An:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 22 16 34
D-80506 München
ALLEMAGNE

ZT GG VM Mch P/R

Eing. 15. Nov. 2000

GR
Frist

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

14.11.2000

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
GR 98 P 2902 P

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE99/02572

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
17/08/1999

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
14/10/1998

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

→ KRO

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Überleitung in nationale Phase *Länderspezifische* *WZ 4*

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Ottaviani, P

Tel. +49 89 2399-2225



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT



(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| | | |
|---|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR 98 P 2902 P | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02572 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17/08/1999 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 14/10/1998 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G07C9/00 | | |
| Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. | | |

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

| | |
|--|---|
| Datum der Einreichung des Antrags 28/03/2000 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 14.11.2000 |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Wilhelm, G Tel. Nr. +49 89 2399 2749  |

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-9 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-6 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/1 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen Behörde in der Sprache: , zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, dass das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, dass die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02572

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1-6 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (ET) | Ja: Ansprüche | 1-6 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) | Ja: Ansprüche | 1-6 |
| | Nein: Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:
siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

1. Die Erfindung betrifft einer Vorrichtung und ein Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person. Erst nach Authentifikation der Person wird die Benutzung z.B. eines Mobiltelefons freigegeben.
2. Das Dokument WO-A-98 11750 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 3 angesehen.
 - 2.1 Dieses Dokument nennt in der Einleitung (vgl. Seite 2: Background of the Invention) die auf Seite 1, Zeilen 13-19 der Anmeldung wiedergegebenen Merkmale (PIN zur Überprüfung der Zugangsberechtigung).
 - 2.2 Der in der Anmeldung auf Seite 2, Zeilen 5-13 angegebene Stand der Technik ist ebenfalls aus diesem Dokument bekannt (biometrische Merkmale zur Benutzeridentifikation).

Zum Zwecke der Authentifikation eines Benutzers übermittelt die Zentrale (central authentication system 106) den in Verbindung mit der MIN (mobile identification number) zentral gespeicherten Fingerabdruck an das mobile Endgerät, wo er mit dem von einem Sensor erfaßten Fingerabdruck verglichen wird (vgl. Abstract).
3. Der Anmeldung liegt die auf Seite 4, erster Absatz wiedergegebene Aufgabe zugrunde.

Zu Punkt V

4. Erfindungsgemäß ermittelt eine Vergleichseinrichtung 5 zunächst, welcher Teil des Fingerabdrucks auf die Identifikationsfläche 2 des Sensors 1 aufgelegt worden ist.

Nach dem Ausführungsbeispiel dient ein Außenbereich A der Zentrierung des vom Sensor identifizierten Bereichs, während der von dem Außenbereich A umschlossene Mittenbereich B später zur Erzeugung eines Identifikationscodes bzw. einer PIN herangezogen wird (vgl. Seite 7, Zeilen 4-17 und Fig.2). Letztere(r) kann beispielsweise der SIM-Karte eines Mobiltelefons zur Identifizierung des Benutzers zugeführt werden.

Somit sind weder die PIN noch die biometrischen Merkmale, aus denen die PIN berechnet wird, in der erfindungsgemäßen Vorrichtung, z.B. Mobiltelefon, selbst

gespeichert (vgl. Seite 8, Zeilen 16-18).

Der verfügbare Stand der Technik vermittelt keine Anregung im Sinne des Gegenstands von Anspruch 1, um unabhängig von Positionierschwankungen des auf der Identifikationsfläche des Sensors liegenden Teils der Authentifikationsfläche der Person eine eindeutige Identifikationszahl herzuleiten.

Zu Punkt VII

5. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.
Auf Seite 1, Zeile 19 hätte folgender Hinweis genügt: (vgl. Stand der Technik der WO-A-98 11750); analog auf Seite 2, Zeile 13: (vgl. WO-A-98 11750).
6. Dementsprechend sind die Merkmale von Anspruch 1, Zeilen 3-15 (bis "... mehrerer berechtigter Person(en)") einschlägig bekannt. Die Worte "dadurch gekennzeichnet" hätten in Zeile 15 eingefügt werden sollen.
Bezüglich des Verfahrensanspruchs 3 sind die Schritte bis inklusiv Seite 11, Zeile 7 einschlägig bekannt. Die Worte "dadurch gekennzeichnet" hätten dort plaziert werden sollen (Regel 6.3 b) PCT).
7. Seite 4, Zeile 14 hätte sich auf die "Authentifikationsfläche" der Person beziehen sollen und nicht auf die Identifikationsfläche (vgl. Seite 4, Zeilen 17/18).

Zu Punkt VIII

8. Laut Beschreibung ist nur ein Teil der Authentifikationsfläche AF in dem Speicher 4 gespeichert (vgl. Seite 4, Zeile 17/18 und 24, Seite 8, Zeilen 16-20 und 29-33, Seite 9, Zeilen 4/5 und Anspruch 1, Zeilen 13/14).
Die Angabe, daß sich je nach Lage des Fingers auf der identifikationsfläche 2 des Sensors die die Fläche A umschließende Ellipse innerhalb des im Speicher 4 gespeicherten Bereichs AF verschiebt (vgl. Seite 9, Zeilen 11-15, ebenso Zeile 20: der im Speicher 4 gespeicherten Fläche AF) ist im Widerspruch zu vorstehenden eindeutigen Angaben und hätte klargestellt werden sollen (Art.6, PCT).

9. Seite 9, letzter Absatz nennt zwei Bereiche A und B, wobei
- sich aus der Lage des ersten Bereichs A innerhalb der Authentifikationsfläche AF (vgl. Zeile 23) eindeutig die Lage des zweiten Bereichs B ergibt, und
 - aus dieser Lageinformation und "den biometrischen Merkmalen des zweiten Bereichs B" der Identifikationscode bzw. die PIN berechnet werden kann.

Anspruch 1 (Zeilen 21-26) hätte durch folgende Formulierung, unter Berücksichtigung der Nomenklatur auf Seite 9 wie folgt klargestellt werden sollen:
"aus den erfaßten biometrischen Merkmalen eines zweiten Bereichs (B), die nicht in dem Speicher (4) gespeichert sind, in Abhängigkeit von der relativen Lage der biometrischen Merkmale des ersten erfaßten Bereichs (A) innerhalb der Authentifikationsfläche (AF)."

Anspruch 3, Seite 11, Zeilen 8-19 hätte mutatis mutandis geändert werden sollen.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 16 NOV 2000

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



| | | |
|---|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR 98 P 2902 P | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02572 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17/08/1999 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 14/10/1998 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G07C9/00 | | |
| Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. | | |

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

| | |
|--|--|
| Datum der Einreichung des Antrags 28/03/2000 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 14.11.2000 |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Wilhelm, G Tel. Nr. +49 89 2399 2749  |

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-9 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-6 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/1 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen Behörde in der Sprache: , zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, dass das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, dass die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02572

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1-6 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (ET) | Ja: Ansprüche | 1-6 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) | Ja: Ansprüche | 1-6 |
| | Nein: Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:
siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

1. Die Erfindung betrifft einer Vorrichtung und ein Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person. Erst nach Authentifikation der Person wird die Benutzung z.B. eines Mobiltelefons freigegeben.
2. Das Dokument WO-A-98 11750 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 3 angesehen.
 - 2.1 Dieses Dokument nennt in der Einleitung (vgl. Seite 2: Background of the Invention) die auf Seite 1, Zeilen 13-19 der Anmeldung wiedergegebenen Merkmale (PIN zur Überprüfung der Zugangsberechtigung).
 - 2.2 Der in der Anmeldung auf Seite 2, Zeilen 5-13 angegebene Stand der Technik ist ebenfalls aus diesem Dokument bekannt (biometrische Merkmale zur Benutzeridentifikation).

Zum Zwecke der Authentifikation eines Benutzers übermittelt die Zentrale (central authentication system 106) den in Verbindung mit der MIN (mobile identification number) zentral gespeicherten Fingerabdruck an das mobile Endgerät, wo er mit dem von einem Sensor erfaßten Fingerabdruck verglichen wird (vgl. Abstract).
3. Der Anmeldung liegt die auf Seite 4, erster Absatz wiedergegebene Aufgabe zugrunde.

Zu Punkt V

4. Erfindungsgemäß ermittelt eine Vergleichseinrichtung 5 zunächst, welcher Teil des Fingerabdrucks auf die Identifikationsfläche 2 des Sensors 1 aufgelegt worden ist.

Nach dem Ausführungsbeispiel dient ein Außenbereich A der Zentrierung des vom Sensor identifizierten Bereichs, während der von dem Außenbereich A umschlossene Mittenbereich B später zur Erzeugung eines Identifikationscodes bzw. einer PIN herangezogen wird (vgl. Seite 7, Zeilen 4-17 und Fig.2). Letztere(r) kann beispielsweise der SIM-Karte eines Mobiltelefons zur Identifizierung des Benutzers zugeführt werden.

Somit sind weder die PIN noch die biometrischen Merkmale, aus denen die PIN berechnet wird, in der erfindungsgemäßen Vorrichtung, z.B. Mobiltelefon, selbst

gespeichert (vgl. Seite 8, Zeilen 16-18).

Der verfügbare Stand der Technik vermittelt keine Anregung im Sinne des Gegenstands von Anspruch 1, um unabhängig von Positionierschwankungen des auf der Identifikationsfläche des Sensors liegenden Teils der Authentifikationsfläche der Person eine eindeutige Identifikationszahl herzuleiten.

Zu Punkt VII

5. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.
Auf Seite 1, Zeile 19 hätte folgender Hinweis genügt: (vgl. Stand der Technik der WO-A-98 11750); analog auf Seite 2, Zeile 13: (vgl. WO-A-98 11750).
6. Dementsprechend sind die Merkmale von Anspruch 1, Zeilen 3-15 (bis "... mehrerer berechtigter Person(en)") einschlägig bekannt. Die Worte "dadurch gekennzeichnet" hätten in Zeile 15 eingefügt werden sollen.
Bezüglich des Verfahrensanspruchs 3 sind die Schritte bis inklusiv Seite 11, Zeile 7 einschlägig bekannt. Die Worte "dadurch gekennzeichnet" hätten dort platziert werden sollen (Regel 6.3 b) PCT).
7. Seite 4, Zeile 14 hätte sich auf die "Authentifikationsfläche" der Person beziehen sollen und nicht auf die Identifikationsfläche (vgl. Seite 4, Zeilen 17/18).

Zu Punkt VIII

8. Laut Beschreibung ist nur ein Teil der Authentifikationsfläche AF in dem Speicher 4 gespeichert (vgl. Seite 4, Zeile 17/18 und 24, Seite 8, Zeilen 16-20 und 29-33, Seite 9, Zeilen 4/5 und Anspruch 1, Zeilen 13/14).
Die Angabe, daß sich je nach Lage des Fingers auf der identifikationsfläche 2 des Sensors die die Fläche A umschließende Ellipse innerhalb des im Speicher 4 gespeicherten Bereichs AF verschiebt (vgl. Seite 9, Zeilen 11-15, ebenso Zeile 20: der im Speicher 4 gespeicherten Fläche AF) ist im Widerspruch zu vorstehenden eindeutigen Angaben und hätte klargestellt werden sollen (Art.6, PCT).

9. Seite 9, letzter Absatz nennt zwei Bereiche A und B, wobei
- sich aus der Lage des ersten Bereichs A innerhalb der Authentifikationsfläche AF (vgl. Zeile 23) eindeutig die Lage des zweiten Bereichs B ergibt, und
 - aus dieser Lageinformation und "den biometrischen Merkmalen des zweiten Bereichs B" der Identifikationscode bzw. die PIN berechnet werden kann.

Anspruch 1 (Zeilen 21-26) hätte durch folgende Formulierung, unter Berücksichtigung der Nomenklatur auf Seite 9 wie folgt klargestellt werden sollen:
"aus den erfaßten biometrischen Merkmalen eines zweiten Bereichs (B), die nicht in dem Speicher (4) gespeichert sind, in Abhängigkeit von der relativen Lage der biometrischen Merkmale des ersten erfaßten Bereichs (A) innerhalb der Authentifikationsfläche (AF)."

Anspruch 3, Seite 11, Zeilen 8-19 hätte mutatis mutandis geändert werden sollen.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS
ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

| | |
|--|---------------|
| An SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 22 16 34 D-80506 München GERMANY | |
| ZT GG VM Mch P/Ri | |
| Eing. | 20. März 2000 |
| GR Frist | |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) | 16/03/2000 |
|----------------------------------|------------|

| |
|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 98 P2902P |
|---|

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| WEITERES VORGEHEN | siehe Punkte 1 und 4 unten |
|--------------------------|----------------------------|

| |
|---|
| Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/ 02572 |
|---|

| | |
|---|------------|
| Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr) | 17/08/1999 |
|---|------------|


| |
|--|
| Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. |
|--|

- ☒ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der Internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.
Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):

Bis wann sind Änderungen einzureichen?
Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

Wo sind Änderungen einzureichen?
Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20,
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.
- ☐ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.
- ☐ Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß
☐ der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.
☐ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.
- Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:
Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90^{ter} bzw. 90^{ter} 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.
Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.
Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

| | |
|---|--|
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde | |
|  Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016 | |

| |
|--|
| Bevollmächtigter Bediensteter Elisabeth Vonk |
|--|

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen. Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunummerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu nummerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:
"Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigelegt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amtes sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

| | | |
|---|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 98 P2902P | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5 | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/ 02572 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17/08/1999 | (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 14/10/1998 |
| Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. | | |

Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet

☐ keine der Abb.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G07C9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G07C G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|--|--------------------|
| A | WO 98 11750 A (SUBBIAH SUBRAMANIAN ; LI YANG (US); RAO D RAMESK K (US)) 19. März 1998 (1998-03-19) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 22 -Seite 4, Zeile 26; Abbildungen | 1,3 |
| A | EP 0 329 166 A (NIPPON DENSO CO) 23. August 1989 (1989-08-23) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 29 -Seite 4, Zeile 30; Abbildungen | 1,3 |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. März 2000

Abmeldedatum des internationalen Recherchenberichts

16/03/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3018

Bevollmächtigter Beauftragter

Teutloff, H

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | WO 98 10370 A (ARETE ASSOCIATES) 12. März 1998 (1998-03-12) & US 5 909 501 A (THEBAUD LAWRENCE R) 1. Juni 1999 (1999-06-01) Zusammenfassung Spalte 13, Zeile 35 -Spalte 18, Zeile 9; Abbildungen <hr/> | 1,3 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 99/02572

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| WO 9811750 | A | 19-03-1998 | AU | 4341797 A | 02-04-1998 |
| | | | EP | 0931430 A | 28-07-1999 |
| EP 0329166 | A | 23-08-1989 | JP | 1209585 A | 23-08-1989 |
| | | | JP | 2067303 C | 10-07-1996 |
| | | | JP | 7104942 B | 13-11-1995 |
| | | | JP | 1283674 A | 15-11-1989 |
| | | | DE | 68918724 D | 17-11-1994 |
| | | | DE | 68918724 T | 24-05-1995 |
| | | | US | 5040223 A | 13-08-1991 |
| WO 9810370 | A | 12-03-1998 | US | 5909501 A | 01-06-1999 |
| | | | AU | 4355197 A | 26-03-1998 |

09/807690
Translation
26C2

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

26 23

5T

| | | | |
|---|---|---|--|
| Applicant's or agent's file reference GR 98 P 2902 P | | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/DE99/02572 | International filing date (day/month/year) 17 August 1999 (17.08.99) | Priority date (day/month/year) 14 October 1998 (14.10.98) | |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G07C 9/00 | | | |
| Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | | | |

RECEIVED
JUL 30 2001
Technology Center 2600

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

| | |
|--|--|
| Date of submission of the demand 28 March 2000 (28.03.00) | Date of completion of this report 14 November 2000 (14.11.2000) |
| Name and mailing address of the IPEA/EP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE99/02572

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-9, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims. Nos. 1-6, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings. sheets/fig 1/1, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims. Nos. _____
- ☐ the drawings. sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 99/02572

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----|-----|
| Novelty (N) | Claims | 1-6 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | 1-6 | YES |
| | Claims | | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-6 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

1. The invention pertains to a device and a process using biometric characteristics to identify a person. Use of, for example, a mobile telephone would be authorized only on positive identification.

2. WO-A-98/11750 is considered the closest prior art with respect to the subject matter of independent Claims 1 and 3.

2.1 In the introductory part (see page 2, Background of the Invention) this citation indicates the features reproduced on page 1 (lines 13-19) of the present application (PIN for verifying access authorization).

2.2 The prior art indicated in the application on page 2 (lines 5-13) is likewise disclosed by this citation (biometric features for user identification).

To authenticate a user, the central authentication system 106 transmits a fingerprint stored centrally in conjunction with the MIN (mobile identification number) to the mobile terminal, where it is compared with a fingerprint captured by a sensor (see

abstract).

3. The application addresses the problem stated on page 4 (paragraph 1).
4. According to the invention, a comparator 5 initially determines which part of the fingerprint has been applied to the identification surface 2 of the sensor 1.

According to the embodiment, an outer area A serves to centre the area identified by the sensor, while the median area B, which is enclosed by the outer area A, is subsequently used to generate an identification code or PIN (see page 7, lines 4-17, and Figure 2). Said identification code or PIN may, for example, be presented to the SIM card of a mobile telephone to identify the user.

Thus, neither the PIN nor the biometric features from which the PIN is determined are stored in the claimed device itself (for example, a mobile telephone) (see page 8, lines 16-18).

The available prior art gives no suggestion whereby a definite identification number irrespective of variations in the position of the part of a person's authentication surface applied to the identification surface of the sensor, as per the subject matter of Claim 1, can be derived.

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite D1 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

On page 1 (line 19) and likewise on page 2 (line 13) the following indication would have been sufficient: (see WO-A-98/11750).

2. Correspondingly, the features of Claim 1, lines 3-15, (up to "... a plurality of authorized person(s)"), have been relevantly disclosed. The wording "characterized in that" should have been inserted in line 15.

With respect to process Claim 3, the steps up to and including page 11, line 7, have been relevantly disclosed. The wording "characterized in that" should have been inserted at this point (PCT Rule 6.3(b)).

2. Page 4, line 14, should refer to the "authentication surface" of the person, not to the identification surface (see page 4, lines 17-18).

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. According to the description, only a part of the authentication surface AF is stored in the memory 4 (see page 4, lines 17-18 and 24, page 8, lines 16-20 and 29-33, page 9, lines 4-5, and Claim 1, lines 13-14).

The statement that, according to the position of the finger on the identification surface 2 of the sensor, the ellipse enclosing the surface A is displaced within the area AF stored in the memory 4 (see page 9, lines 11-15 and line 20: the area AF stored in the memory 4) is inconsistent with clear preceding statements and should have been clarified (PCT Article 6).

2. Page 9, last paragraph, indicates two areas A and B, wherein
 - the position of the second area B is clearly revealed by the position of the first area A within the authentication surface AF (see line 23), and
 - the identification code or the PIN may be calculated from this positional information and "the biometric features of the second area B".

Claim 1 (lines 21-26) should have been clarified by the following wording, taking into account the nomenclature on page 9:

"from the captured biometric features of a second area (B), which are not stored in the memory (4), depending on the relative position of the biometric features of the first captured area (A) within the

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/DE 99/02572

VIII. Certain observations on the international application

authentication surface AF".

Claim 3. (page 11, lines 8-19) should be amended
mutatis mutandis.